

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 19. Juni 2015**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2575/11 - 3.2.07
Anmeldenummer: 03405550.9
Veröffentlichungsnummer: 1393857
IPC: B24B31/00, B24B31/06,
B24B41/06, B24B19/14
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Führungsvorrichtung für ein Werkstück mit einer porösen
Oberflächenbeschichtung, sowie ein Verfahren zum Polieren
eines solchen Werkstücks

Patentinhaber:

Oerlikon Metco AG, Wohlen

Einsprechenden:

Coatec Gesellschaft Für Oberflächenveredelung Mbh
ALSTOM Technology Ltd

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 54
VOBK Art. 13(3)

Schlagwort:

Neuheit - Hauptantrag (nein)
Spät eingereichte Hilfsanträge - Antrag eindeutig gewährbar
(nein) - Erforderlichkeit einer zusätzlichen Recherche (ja)

Zitierte Entscheidungen:

T 0084/02, T 2482/10

Orientierungssatz:



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 2575/11 - 3.2.07

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.07
vom 19. Juni 2015**

Beschwerdeführer: Oerlikon Metco AG, Wohlen
(Patentinhaber) Rigackerstrasse 16
5610 Wohlen (CH)

Vertreter: Intellectual Property Services GmbH
Langfeldstrasse 88
8500 Frauenfeld (CH)

Beschwerdegegner: Coatec Gesellschaft Für Oberflächenveredelung
(Einsprechender 1) Mbh
Breitenbacher Str. 40
36381 Schlüchtern (DE)

Vertreter: Schwan, Ivo
Schwan Schorer & Partner mbB
Patentanwälte
Bauerstrasse 22
80796 München (DE)

Beschwerdeführer: ALSTOM Technology Ltd
(Einsprechender 2) CHTI-Intellectual Property
Brown Boveri Strasse 7/664/2
5401 Baden (CH)

Angefochtene Entscheidung: **Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 21. Oktober 2011 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1393857 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.**

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender H. Meinders
Mitglieder: V. Bevilacqua
 E. Kossonakou

Sachverhalt und Anträge

I. Gegen die Erteilung des Patents EP 1 393 857 wurden zwei Einsprüche eingereicht. Die Einsprechenden beantragten das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einspruchsgründe die geltend gemacht wurden waren:

-Mangelnde Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 100 a) EPÜ);

-Unzulässige Änderungen (Artikel 100 c) EPÜ).

II. Das Patent wurde nur aufgrund mangelnder Neuheit gegenüber DE-A-2 344 639 (D8) widerrufen.

III. Die Beschwerdeführerin I (Einsprechende II) beantragt das Patent zusätzlich aufgrund unzulässiger Änderungen zu widerrufen.

IV. Die Beschwerdeführerin II (Patentinhaberin) beantragt die durch die Beschwerdeführerin I eingereichte Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

Nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung reicht sie geänderte Anspruchsfassungen (Hilfsanträge 1a und 1b) ein und beantragt die Entscheidung aufzuheben und das Patent entweder wie erteilt (Hauptantrag) oder in einer dieser geänderten Fassungen aufrechtzuerhalten.

V. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende I) beantragt die Zurückweisung der Beschwerde der Patentinhaberin.

VI. Alle Parteien beantragen eine mündliche Verhandlung für den Fall, dass die Kammer nicht gemäß dem jeweiligen Hauptantrag im schriftlichen Verfahren entscheiden kann.

Die mündliche Verhandlung fand am 19. Juni 2015 statt und die vorliegende Entscheidung wurde am Ende der mündlichen Verhandlung verkündet.

VII. Der unabhängige **Anspruch 1 des Hauptantrags** lautet wie folgt:

"Vibrationspoliervorrichtung umfassend eine Führungsvorrichtung (1) zur Führung eines Werkstücks (2) mit einer porösen Oberflächenbeschichtung (3) in einem Polierbehälter (4), insbesondere eines rotationsasymmetrischen Werkstücks (2), wobei die Führungsvorrichtung (1) zwei, durch mindestens ein Abstandselement (5) beabstandete Führungselemente (6), sowie eine Halterung (7) zur Positionierung des Werkstücks (2), zwischen den zwei Führungselementen (6) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkstück (2) in einer beliebigen Orientierung in Bezug auf den Polierbehälter (4) berührungslos im Polierbehälter (4) führbar ist, wobei die Führungsvorrichtung (1) in einer beliebigen Position im Polierbehälter (4) positionierbar ist, und die Führungsvorrichtung (1) im Polierbehälter (4) frei beweglich und frei rotierbar ist."

Der unabhängige **Anspruch 1 des Hilfsantrags 1a** enthält die folgenden als ausschließlichen kennzeichnenden Teil zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags hinzugefügten Merkmalen:

"dadurch gekennzeichnet, dass genau ein Werkstück in der Führungsvorrichtung derart vorgesehen ist, dass durch die Ausgestaltung der Führungsvorrichtung eine gleichmäßige Drehbewegung des Werkstücks beim Polieren erreichbar ist."

Der unabhängige **Anspruch 1 des Hilfsantrags 1b** enthält die folgenden als ausschließlichen kennzeichnenden Teil zum Gegenstand des Anspruch 1 des Hauptantrags hinzugefügten Merkmalen:

"dadurch gekennzeichnet, dass genau ein Werkstück in der Führungsvorrichtung derart zentral in einem Bereich einer sich zwischen den beiden Führungselementen erstreckenden Längsachse der Führungsvorrichtung vorgesehen ist, dass durch die Ausgestaltung der Führungsvorrichtung eine gleichmäßige Drehbewegung des Werkstücks beim Polieren erreichbar ist."

VIII. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdeführerin I lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die angefochtene Entscheidung ist nicht korrekt in ihren Feststellungen zu den im Prüfungsverfahren durchgeführten Änderungen, und sollte durch die Kammer aufgehoben werden, weil die hinzugefügten Merkmale, dass das Werkstück "in einer beliebigen Orientierung" in Bezug auf den Polierbehälter einführbar ist und das Merkmal "Vibrationspoliervorrichtung umfassend eine.." nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart wurden.

IX. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdeführerin II lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die durch die Beschwerdeführerin I eingereichte Beschwerde ist wegen mangelnder Beschwer nicht zulässig.

D8 ist nicht neuheitsschädlich, weil die dort gezeigte Poliervorrichtung die beliebige Positionierung und Orientierung der Führungsvorrichtungen innerhalb des Polierbehälters nicht ermöglicht.

Es ist z. B. nicht möglich, die dort gezeigte Führungsvorrichtungen beliebig um eine vertikale Achse innerhalb des Polierbehälters zu drehen, ohne von den Wänden des Trogbehälters daran gehindert zu werden.

Die späte Einreichung der Hilfsanträge ist gerechtfertigt, weil eine Übertragung des Patents und ein Vertreterwechsel nach Einreichung der Beschwerdebeurteilung stattgefunden haben.

Die Kammer hat in ihrem der Ladung zur mündlichen Verhandlung beigefügten Mitteilung eine überraschend breite Interpretation der Ansprüche vertreten, wodurch diese Änderungen gerechtfertigt waren.

Basis für diese Änderungen sind die Figuren 1-3, die genau ein Werkstück zeigen, und Absatz [0016] der Beschreibung in dem von einer gleichmäßigen Drehbewegung der Führungsvorrichtung die Rede ist.

X. Die entscheidungsrelevanten Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Figuren 1 und 2 der D8 zeigen, dass zwischen den Aufnahmekäfigen 7 und der Stirnwand und den Seitenwänden des Polierbehälters ein deutlicher Abstand ist.

Insofern kann das Merkmal, dass die Führungsvorrichtung im Polierbehälter frei beweglich und in einer

beliebigen Position im Polierbehälter positionierbar sein soll, nicht als Unterschied gelten.

Genügend Freiraum für diese Bewegungsfreiheit wird auch bei der auf Seite 3, zweiter Absatz der D8 beschriebenen Vorrichtung offenbart, die Aufnahmekäfige aufweist, die sehr klein bemessen sind, und frei beweglich lose im Polierbehälter sind, daher frei rotieren können.

D8 ist somit als Neuheitsschädlich für den Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags einzustufen.

Verfahrensexterne Umstände (Übertragung des Patents, Vertreterwechsel) können die späte Einreichung von Hilfsanträgen, nach Anberaumung einer mündlichen Verhandlung, nicht rechtfertigen.

Die neu vorgelegten Anspruchsfassungen sollten nicht ins Verfahren zugelassen werden, weil sie die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche des Hauptantrags in eine Richtung weiterentwickeln, die in den erteilten Ansprüchen nicht vorgesehen war, und werfen somit Fragen auf, deren Behandlung der Beschwerdegegnerin nicht ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zuzumuten ist.

Entscheidungsgründe

1. Zulässigkeit der Beschwerde der Beschwerdeführerin I

Jeder Beteiligte des Einspruchsverfahrens, das mit der angefochtenen Entscheidung endete, kann, gemäß Artikel 107, erster Satz, EPÜ eine Beschwerde einlegen unter der Voraussetzung, dass er durch diese Entscheidung beschwert ist.

"Beschwert" heißt, nach der Rechtsprechung der Beschwerdekammern (siehe 7. Auflage 2013, IV.E.2.4.2 a) und d)), dass der Tenor der Entscheidung nicht mit dem Antrag dieser Beteiligten übereinstimmt.

Die Beschwerdeführerin I hat im vorliegenden Fall den Widerruf des Patents als Antrag vor der Einspruchsabteilung gestellt.

Weil der Tenor der angefochtenen Entscheidung diesem Antrag entspricht, kann die Beschwerdeführerin I nicht als durch die Entscheidung beschwert gelten, auch wenn die Entscheidungsgründe nicht allen Aspekten ihres Vorbringens entsprechen.

Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass ihre Beschwerde wegen mangelnder Beschwer nicht zulässig ist (siehe z.B. T 84/02, nicht im ABl. EPA veröffentlicht).

2. *Anspruch 1 des Hauptantrags*

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags wird durch die Kammer als nicht neu gegenüber D8 betrachtet.

2.1 D8 (siehe Seite 3, zweiten Absatz, Seite 4 und Anspruch 1) offenbart alle Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 des Hauptantrags, nämlich eine Vibrationspoliervorrichtung (eine nach dem Gleitschliffverfahren arbeitenden Poliermaschine, siehe auch Anspruch 1) umfassend eine Führungsvorrichtung (einen lose in den Schwingtrog einsetzbaren Aufnahmekäfig, siehe die Figuren 4-6) zur Führung eines Werkstücks mit einer porösen Oberflächenbeschichtung (eine Vernickelung, siehe Seite 1, Zeilen 1-10) in einem Polierbehälter (der Schwingtrog), insbesondere eines rotationsasymmetrischen Werkstücks (siehe Figur 3), wobei die Führungsvorrichtung (9) zwei, durch mindestens ein Abstandselement (13, 16) beabstandete Führungselemente (10, 11), sowie eine Halterung (28) zur Positionierung des Werkstücks (8) zwischen den zwei Führungselementen (28) aufweist.

2.2 Die Beschwerdeführerin II ist der Auffassung, dass D8 nicht neuheitsschädlich sein kann, weil diese Patentschrift die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Hauptantrags nicht offenbart.

2.2.1 Grund dafür ist, dass die Figuren 5 und 6 von D8 zeigen, dass das Werkstück nicht beliebig in der Führungsvorrichtung eingesetzt werden kann, und, wie aus der Figur 1 sichtbar ist, die Führungsvorrichtung nur senkrecht, und somit nur in einer möglichen Orientierung in Bezug auf den Polierbehälter berührungslos im Polierbehälter geführt wird.

Das Anspruchsmerkmal, dass das Werkstück in einer beliebigen Orientierung in Bezug auf den Polierbehälter führbar ist, ist somit in D8 nicht offenbart.

Einer der in der Figur 1 der D8 gezeigten Führungsvorrichtungen kann nur eine unbesetzte (und somit eine feste) Position im Polierbehälter zur Verfügung stehen. Das Merkmal, dass die Führungsvorrichtung in einer beliebigen Position im Polierbehälter positioniert wird, ist somit auch als Unterschied gegenüber D8 zu bewerten.

2.2.2 Auch die weiteren Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Hauptantrags sind neu gegenüber der Vorrichtung nach D8, weil die Führungsvorrichtungen im Polierbehälter nur eine Rotation um ihre Zentralachse ausführen können und somit innerhalb des Polierbehälters weder frei bewegt, noch frei rotiert werden.

2.3 Die Kammer kann sich diesen Argumentationslinien nicht anschließen.

2.3.1 D8 beschreibt einen Polierbehälter mit Wänden, worin die Führungsvorrichtungen lose eingesetzt werden.

Die Wände des Polierbehälters formen die Begrenzung der Bewegungen dieser Führungsvorrichtungen. Die Werkstücke innerhalb der Führungsvorrichtungen berühren den Polierbehälter nicht, werden also berührungslos im Polierbehälter geführt, und sind somit berührungslos im Polierbehälter führbar.

2.3.2 Die weiteren Merkmale des kennzeichnenden Teils des Vorrichtungsanspruchs 1 sind so formuliert (positionierbar, beweglich, rotierbar), dass eine Führungsvorrichtung nach der D8 nur "geeignet" zu sein braucht, in einer beliebigen Position im Polierbehälter positioniert zu werden und frei beweglich und frei rotierbar zu sein, um neuheitsschädlich zu sein.

Diese Möglichkeit wird bei der auf Seite 3, zweiter Absatz der D8 beschriebene Vorrichtung offenbart, die Aufnahmekäfige erwähnt, die sehr klein bemessen sind, und lose im Polierbehälter frei rotieren können.

- 2.3.3 Diese Möglichkeit wird auch bei der bevorzugten Ausführungsform der D8 (siehe Seite 4) offenbart.

Die Figuren 1 und 2 zeigen, dass zwischen den Aufnahmekäfigen 7 und der Stirnwand und den Seitenwänden des Schwingtrogs ein deutlicher Abstand ist.

Der Polierbehälter bietet somit genug Raum für diese Bewegungen, insbesondere wenn nur eine einzelne Führungsvorrichtung dort eingeführt wird.

Insofern kann das Merkmal, dass die Führungsvorrichtung im Polierbehälter frei beweglich und in einer beliebigen Position im Polierbehälter positionierbar sein soll, nicht als Unterschied gegenüber dieser bevorzugten Ausführungsform der D8 gelten.

- 2.4 Die Beschwerdeführerin II argumentiert weiterhin, dass D8 keine beliebige Positionierung und Orientierung der Führungsvorrichtungen gestattet, weil es z. B. nicht möglich ist, die in den Figuren 1 und 2 gezeigten besonders breiten Führungsvorrichtungen beliebig um eine vertikale Achse innerhalb des Polierbehälters zu drehen, ohne gegen den Wänden des Trogbehälters zu stoßen.

- 2.5 Die Kammer kann sich dieser Argumentation nicht anschließen, weil auf Seite 4 dieser Schrift das Gegenteil erwähnt ist, nämlich dass diese radförmige

Käfige verhältnismäßig schmal sind, so dass eine Verklemmung aufgrund deren Breite nicht zu erwarten ist.

3. Zulässigkeit der Hilfsanträge 1a und 1b

3.1 Nach Artikel 12(2) VOBK sollen die Beschwerdebegründung und die Erwiderung jeweils den vollständigen Sachvortrag der Parteien enthalten.

Die Hilfsanträge 1a und 1b wurden nach Erhalt der vorläufigen Meinung der Kammer und nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung eingereicht.

Durch dieses Verfahrensverhalten der Beschwerdegegnerin wurden die Kammer und die Beschwerdeführerin mit einer Anspruchsfassung konfrontiert, auf die sie nicht vorbereitet waren und sich auch nicht antizipierend vorbereiten mussten.

Grund dafür ist, dass, wie die Beschwerdeführerin II selbst argumentiert, das in beiden Hilfsanträgen eingeführte Merkmal "genau ein Werkstück", ausschließlich in den Figuren 1 bis 3 gezeigt wird.

Auch das in beiden Hilfsanträgen eingeführte Merkmal "dass das Werkstück in der Führungsvorrichtung derart vorgesehen ist, dass durch die Ausgestaltung der Führungsvorrichtung eine gleichmäßige Drehbewegung des Werkstücks beim Polieren erreichbar ist" kommt nicht aus den Ansprüchen, sondern ausschließlich aus der Beschreibung.

Bei dieser Sachlage besteht keine Sicherheit, dass zu diesen Merkmalen eine Recherche durchgeführt wurde.

Diese Kammer hat bereits in einer anderen Sache (T 2482/10, nicht im ABl. EPA veröffentlicht) die Frage aufgeworfen, ob es der Einsprechenden obliegt, zu solchen späten Änderungen, die der Beschreibung entnommen sind, eine Recherche durchzuführen, oder ob es Sache der Einspruchsabteilung ist, eine solche nach den Richtlinien für die Prüfung, D-VI, 5 (Fassung vom November 2014) durchzuführen.

Im vorliegenden Fall braucht es dazu keiner Entscheidung; eine Zurückverweisung der Sache an die Einspruchsabteilung zur Durchführung einer solchen Recherche käme einer Verlegung der mündlichen Verhandlung gleich, die auch notwendig wäre, wenn die Einsprechenden zu einer solchen Recherche verpflichtet wären.

Einer solchen Situation steht die Bestimmung von Artikel 13 (3) VOBK entgegen, demzufolge Änderungen des Vorbringens nach Anberaumung der mündlichen Verhandlung nicht zugelassen werden, wenn sie Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder dem anderen Beteiligten nicht ohne Verlegung der mündlichen Verhandlung zuzumuten ist.

- 3.2 Die Kammer entscheidet somit, die Hilfsanträge 1a und 1b nicht in das Verfahren zuzulassen.
- 3.3 Die verspätete Einreichung der Hilfsanträgen ist nach Auffassung der Beschwerdeführerin II gerechtfertigt, weil eine Übertragung des Patents, und ein Vertreterwechsel, nach Einreichung der Beschwerdebegründung, stattgefunden haben.

Solche verfahrensexterne Umstände werden von der Kammer als pauschale Rechtfertigung für die Änderung der

Ansprüche nicht akzeptiert, und können nur in Ausnahmefällen (siehe dazu Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts, 7. Auflage 2013, IV.E.4.6.1) angenommen werden.

- 3.4 Die Kammer kann sich auch der Argumentation nicht anschließen, wonach diese Hilfsanträge eine Reaktion sind auf eine sehr breite und für die Beschwerdeführerin II überraschende Interpretation der Ansprüche seitens der Kammer. Die Interpretation der Kammer ist nämlich nicht neu, denn die Beschwerdeführerin II hat sie in ihrer Beschwerdebeurteilung selber vertreten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden 02 wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



G. Nachtigall

H. Meinders

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt